

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Sonny Johanes¹, Hendra Haryanto², Yessy Kusumadewi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Merek merupakan tanda yang terdapat pada suatu produk dengan tujuan untuk membedakan antara suatu barang dengan barang jenis lainnya. Tanda tersebut ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Merek dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat dari segi penerapan hukumnya, karena jika dilihat antara merek Penggugat dengan tergugat, ternyata merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya, sehingga merek Penggugat harus dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pemilik hak, merek.

ABSTRACT

A brand is a sign found on a product to distinguish one item from other types of goods. The sign is displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or more these elements are to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the activities of trading goods and/or services. The problem in this thesis is how to protect the law against the owner of the right to the mark and how the judge's legal considerations in the decision Number: 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. The writing of this thesis uses a normative juridical method. The results of the study conclude that there are two legal protections for trademark rights owners, namely preventive legal protection and repressive legal protection and Decision Number 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst is not appropriate in terms of legal application, because if seen between the plaintiff's mark and the defendant's mark, it turns out that the mark does not have similarities in principle or its entirety, so the plaintiff's mark must be protected by law.

Keywords: legal protection, rights owner, brand.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan setiap pelaku usaha memiliki produk yang diperdagangkan kepada pelanggan atau konsumen baik dari pedagang kaki lima hingga pedagang di dalam suatu plaza. Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Tanda yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha kepada produk yang diperdagangkannya disebut sebagai merek.

Merek merupakan identitas dari sebuah barang yang diperdagangkan serta sering dikaitkan sebagai suatu *image*, reputasi, maupun kualitas suatu produk barang atau pun jasa. Sebuah merek juga memerlukan proses yang panjang hingga merek dari suatu produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Produsen atau pelaku usaha harus mempertahankan kualitas dan mutu dari barang ataupun jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang ada. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan oleh perusahaan maka merek dapat menjelma menjadi “roh” suatu produksi barang atau jasa. Sebagai “roh” produksi merek melambangkan kualitas produk, serta menjadi jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sewaktu diperdagangkan.² Oleh sebab itu merek merupakan suatu kekayaan intelektual yang dibuat oleh produsen dan sangat berharga bagi pembuatnya.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum yang dimiliki bagi pemegang hak merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini menandakan bahwa peranan merek sangatlah penting sehingga diperlukannya peraturan yang lebih rinci agar dapat memberikan rasa kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”.³

Dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus pada Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang merupakan kasus merek antara perusahaan *Acer Incorporated* selaku Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. komisi banding merek selaku tergugat. Pada kasus tersebut, awalnya Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu merek “Predator + logo” di Direktorat HKI cq. Direktorat Merek, namun setelah diterima dan diperiksa ternyata menurut Dirjen HKI merek yang diajukan oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, yaitu merek “Predator + logo” milik Wijen Chandra Tjia. Atas putusan Dirjen HKI cq. Dirjen Merek tersebut, kemudian Penggugat melakukan banding merek pada komisi banding merek, namun komisi banding merek juga menolak dengan alasan

¹ M. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bantul: Buku Biru, 2011), hlm. 54.

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60.

³ Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 26 no.2. (2008).

yang sama yaitu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu yaitu merek milik Wijen Chandra Tjia. Berdasarkan putusan tersebut, kemudian Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh terkait masalah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.⁴ Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau disebut dengan penelitian kepustakaan, di mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar bahan untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, mengenai perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

⁴ Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7 (Edisi revisi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015), hlm. 11.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa;
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

Pengertian Merek

Menurut H.M.N Purwo Sujipto, merek ialah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁰

Menurut R. Soekardono, merek ialah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹¹

Menurut Mr. Tirtamidjaya yang mengutip pendapat Vollmar sebagaimana dikutip oleh H. Ok. Saidin, bahwa merek suatu pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.¹² Hampir sama dengan pendapat Iur Suryatin yang menyatakan suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.¹³

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

¹⁰ H.M.N Purwo, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 82.

¹¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Cetakan ke-8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 149.

¹² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 456.

¹³ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 84.

Menurut Harsono Adisumarto, merek ialah tanda pengenal yang membedakan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda perbedaan.¹⁴

Menurut Philip S. James, sarjana inggris, menyatakan bahwa merek dagang ialah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu menghasilkan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.¹⁵

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, maupun pengertian merek menurut perundang-undangan, kemudian H. Ok. Saidin memberikan pengertian merek yaitu suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁶

Menurut Molengraaf sebagaimana dikutip oleh Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.¹⁷

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸

Dengan berbagai pengertian merek baik menurut para ahli maupun menurut perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa merek ialah tanda (*sign*) yang tujuannya adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Inti yang termuat dalam pengertian merek ialah terkait syarat sebuah merek. Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah merek harus memenuhi syarat yang mutlak, yakni adanya daya pembeda yang cukup (*capable of disting guishing*). Maksud dari tanda (*sign*) yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya.

¹⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 44.

¹⁵ Pratiasus Daritan, "Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia," *Skripsi*, hlm. 11.

¹⁶ Ok. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 457.

¹⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 164.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953), Pasal angka 1.

Analisis Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

1. Penggugat

Acer in Corporated, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Cina beralamat di 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan, Republic of China. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Lukman Hakim Basir, S.H., M.H., dan M. Rafiqi Ramadhani Padmowijoto, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Pacific Century Place, Lantai 35, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

2. Tergugat

Tergugat dalam perkara pada putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. komisi banding merek, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan.

3. Objek Sengketa

Gambar 1
Perbandingan Bentuk Logo Predator



Objek sengketa dalam kasus ini adalah merek “logo Predator milik Penggugat”, lihat contoh gambar di atas yang diajukan permohonan pendaftarannya pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual cq. Dirjen Merek Pada tanggal 26 September 2017, namun ditolak dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terlebih dahulu didaftarkan yaitu merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia”.

4. Kronologis Kasus

Pada tanggal 26 September 2017, Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek “logo Predator milik Penggugat” pada Direktorat Merek dan telah diterima dengan diberi Nomor Agenda D00.2017.047770, untuk jenis barang dalam kelas 9. Jenis barang yang didaftarkan dengan merek “logo Predator milik Penggugat” telah ditolak oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (HKI), yakni untuk jenis barang: Perangkat keras komputer, komputer, komputer desktop, komputer *notebook*, tablet PC, *periferal* komputer, yaitu: monitor, *headset*, *speaker*, tas komputer, *cover* komputer, kabel komputer, konverter, *stylus pen*, *mouse*, dan *keyboard*, dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia” nomor Daftar IDM0000482291 milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek pada Ditjen HKI. Karena permohonan Penggugat telah ditolak, kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 Penggugat mengajukan permohonan banding merek “logo

Predator milik Penggugat” dengan Nomor Agenda: D00.2017.047770 dan pada tanggal 26 Juni 2019 Tergugat mengeluarkan Surat No. 17/KEP/KBM/HKI/IX/2019 tertanggal 9 September 2019 mengenai Putusan Majelis Banding Merek No. 424/KBM/HKI/2019 yang menolak upaya banding dari Penggugat terhadap Putusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya menolak permohonan pendaftaran Merek “Predator + Logo” milik Penggugat dengan alasan karena merek Penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia” nomor Daftar IDM0000482291 yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis, yaitu komputer (*computers*), *Central Processing Unit (CPU)*, modem, *wifi router*, *speaker*, *power bank*, dan *battery chargers* dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Analisis

Setelah Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan, kemudian Acer in Corporated selaku pihak yang kalah mengajukan kasasi. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 1146 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 28 September 2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Acer in Corporated dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Maret 2020, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri yaitu: (1) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2) Membatalkan Putusan komisi banding merek Nomor 424/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019; (3) Mengabulkan permohonan pendaftaran merek “Predator + Logo” milik Penggugat yang dimintakan permohonan pendaftaran mereknya di bawah Agenda Nomor D00.2017.047770, pada tanggal 26 September 2017 di kelas 9 untuk melindungi jenis barang: Perangkat keras komputer; komputer; komputer desktop; komputer *notebook*; tablet PC; *periferal* komputer, yaitu, monitor, *headset*, *speaker*, tas komputer, *cover* komputer, kabel komputer, konverter, *stylus pen*; *mouse*; *keyboard*); dan (4) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa merek Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu di Dirjen HKI yaitu merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia”. Kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya. Pada merek Penggugat kata “Predator” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “Predator” terletak di atas logo.

Setelah dilihat secara cermat dari kedua merek yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut, maka penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung, di mana kedua merek tersebut tidak ada persamaan pada pokoknya. Penulis menilai bahwa putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan Penggugat telah keliru dalam menilai merek yang diajukan Penggugat, di mana merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu “Predator”. Akan tetapi, kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya. Pada merek Penggugat kata “Predator” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “Predator” terletak

di atas logo. Kemudian, kata “Predator” juga merupakan kata umum/generik yang berarti Pemangsa dan kata “Predator” bukan merupakan ciptaan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu.

Penggugat juga telah mendaftarkan merek “Predator” di beberapa negara dan produk-produk Penggugat dengan merek “Predator” juga telah didistribusikan dan dijual di Indonesia sejak tahun 2008, jauh sebelum merek yang terdaftar lebih dahulu, terdaftar yaitu merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia”. Karena perusahaan Penggugat merupakan multinasional yang bergerak di bidang industri perangkat keras komputer dan elektronik yang didirikan pada tahun 1976. Sejak pendiriannya, Penggugat telah menjual berbagai macam produk dengan berbagai merek termasuk merek “Predator” di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk komputer seperti desktop komputer, laptop, proyektor dan *mouse*. Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa contoh-contoh produknya yang menggunakan merek “Predator” yang telah didistribusikan dan dijual di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bukti lain terkait publikasi serta iklan-iklan mengenai merek “Predator” milik Penggugat tersebut lebih lanjut dapat dilihat dari berbagai situs internet, termasuk namun tidak terbatas pada situs-situs internet milik Penggugat yakni <https://www.acer.com> dan <https://www.acerid.com> serta beberapa media sosial resmi lainnya yang merupakan milik Penggugat.

Selain dari media-media pemasaran dan promosi sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga telah secara aktif mempromosikan merek “Predator” miliknya dalam berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri permainan dan kompetisi *e-sport* di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Penggugat sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan kompetisi *e-sport* tahunan berskala internasional bernama *Predator League* (<https://www.predator-league.com/>) yang setiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 3000 tim *e-sport* yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Kemudian, merek “Predator” milik Penggugat telah terdaftar di Taiwan untuk kelas 9 sejak tahun 2008. Selain itu seiring dengan perkembangan merek “Predator”, Penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek “Predator” miliknya beserta variasinya di berbagai negara di dunia yang pada saat sidang pembuktian, Penggugat mengajukan semua bukti terkait pendaftaran merek-merek “Predator” beserta variasinya atas nama Penggugat.

Menurut penilaian penulis, merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Penggugat merupakan merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu yaitu merek “logo Predator milik Wijen Chandra Tjia”. Dengan demikian, sudah seharusnya komisi banding merek dan Dirjen HKI cq. Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek Predator yang diajukan oleh Penggugat.

Menurut penulis, merek “Predator + Logo” milik Penggugat juga merupakan sebuah merek terkenal yang harus dilindungi secara hukum. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugesti karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.

Pengaturan terkait merek terkenal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal ayat (1) huruf b dan c UU No. 20/2016 bahwa permohonan ditolak apabila merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Kemudian, penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Jika dikaitkan dengan merek Predator + Logo milik Penggugat, di mana bukti merek terkenal milik Penggugat ialah dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukannya yaitu di mana merek “Predator + Logo” tersebut sudah terdaftar di luar negeri, yaitu di Taiwan untuk kelas 9 sejak tahun 2008. Selain itu seiring dengan perkembangan merek “Predator”, Penggugat juga telah mendaftarkan merek-merek “Predator” miliknya beserta variasinya di berbagai negara di dunia dan Produk-produk Penggugat dengan merek “Predator” telah dipasarkan dan dijual di Indonesia sejak tahun 2008.

Kemudian, perusahaan Penggugat juga yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri perangkat keras komputer dan elektronik yang didirikan pada tahun 1976, di mana sejak pendiriannya, Penggugat telah menjual berbagai macam produk dengan berbagai merek termasuk merek “Predator” di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang digunakan untuk produk-produk komputer seperti desktop komputer, laptop, proyektor, dan *mouse*. Contoh-contoh produk Penggugat yang menggunakan merek “Predator” yang telah didistribusikan dan dijual di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia dapat dilihat pada gambar.

Selain dari media-media pemasaran dan promosi sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat juga telah secara aktif mempromosikan merek “Predator” miliknya dalam berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri permainan dan kompetisi *e-sport* di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Penggugat sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan kompetisi *e-sport* tahunan berskala internasional bernama *Predator League* yang dapat dilihat pada (<https://www.predator-league.com/>) yang setiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 3000 tim *e-sport* yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Penggunaan merek dan kegiatan promosi dan pemasaran secara ekstensif atas produk-produk dengan merek “Predator” oleh Penggugat membuat merek “Predator” miliknya dikenal secara luas di kalangan masyarakat umum dan memperoleh reputasi yang sangat baik. Berbagai inovasi dan teknologi terbaru yang terus diperkenalkan oleh Penggugat dalam setiap produk-produk dengan merek “Predator” juga telah membuat merek “Predator” miliknya diberikan berbagai penghargaan bergengsi antara lain: *COMPUTEX d&i awards 2019* dan *Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019*.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa merek “Predator + Logo” milik perusahaan Acer Incorporated selaku Penggugat merupakan merek terkenal yang memiliki reputasi tinggi dan banyak diminati di kalangan masyarakat umum dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “Predator + Logo” milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu yaitu merek “Predator + Logo” milik Wijen Chandra Tjia, sehingga harus dilindungi secara hukum agar perusahaan Acer Incorporated selaku pemilik dapat memanfaatkan secara ekonomi terhadap merek Predator + Logo tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek merupakan perlindungan yang memberikan kekuasaan kepada pemiliknya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yaitu kepentingan untuk melarang pihak lain yang tanpa sepengetahuannya menggunakan atau memakai merek miliknya secara melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bagi pemilik hak merek adalah di mana pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengatur secara khusus merek. Perlindungan represifnya adalah di mana ketika terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek, maka dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum perdata maupun pidana oleh pemiliknya yang tujuannya adalah memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Upaya hukum perdata yang dilakukan oleh pemilik hak atas merek adalah dengan cara melakukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi. Kemudian upaya hukum pidananya adalah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib bagi pelaku pelanggaran hak atas merek.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika dilihat dari penerapan hukumnya tidak tepat. Hal ini karena setelah dilihat secara cermat dari perbandingan merek Penggugat dan merek pihak lain yang terlebih dahulu didaftarkan sangat jelas tidak terdapat persamaan pada pokoknya, di mana merek Penggugat terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna hitam, sedangkan merek yang telah terdaftar lebih dahulu terdiri dari kata Predator dengan logo berwarna merah. Kedua merek ini hanya mempunyai persamaan dari segi bunyi ucapan saja yaitu “Predator”, akan tetapi kedua merek tersebut berbeda dari segi bentuk logo, cara penulisan, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsurnya. Pada merek Penggugat kata “Predator” terletak di bawah logo, sementara pada merek yang terdaftar lebih dahulu kata “Predator” terletak di atas logo. Kemudian kata “Predator” juga merupakan kata umum/generik yang berarti Pemangsa dan kata “Predator” bukan merupakan ciptaan pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu.

Saran

1. Bagi masyarakat pada umumnya, agar menghargai dan menghormati hak atas merek milik orang lain dengan cara tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti perbuatan meniru, menjiplak, dan lain-lain terhadap merek milik orang lain, karena merek merupakan hak yang lahir dari intelektual pemiliknya dengan jerih payah.
2. Bagi lembaga peradilan, agar dalam menangani kasus merek harus memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan teliti, dalam hal ini cermat dan teliti untuk menilai perbandingan merek, sehingga mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nurrachmad, M., *Segala tentang HAKI Indonesia*. Cetakan ke-1. Bantul: Buku Biru, 2011.
- Purwo, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 1. Cetakan ke-8. Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. *Pedomaan Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7 (Edisi revisi). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Suryatin. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Jurnal**
- Sujatmiko, Agung. “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 26 no.2. (2008).
- Tugas Akhir**
- Daritan, Pratasius. “Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia.” *Skripsi*.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953).